FIDAL

14, boulevard du Général Leclerc
92527 Neuilly-sur-Seine cedex
Tél : 01.47.38.54.00
Fax : 01.47.38.54.99

www.fidal.fr

LETTRE D'INFORMATION

PROPRIETE INTELLECTUELLE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

N°70 – Décembre 2012 – Janvier 2013

EDITORIAL

L'équipe de rédaction est heureuse de vous présenter le premier supplément de la « Lettre d'information Propriété intellectuelle – Technologies de l'information », joint à la présente lettre et intitulé « Stratégie et gestion ».

Ce nouveau rendez-vous trimestriel sera dédié à la gestion des droits de propriété intellectuelle et destiné à alimenter vos réflexions stratégiques dans ce domaine.

Les informations contenues dans ce supplément sont sélectionnées par des avocats et juristes, experts en matière de stratégie de protection et de gestion des portefeuilles de droits de propriété intellectuelle.

FIDAL a en effet structuré depuis plusieurs mois des équipes spécialisées dans ce domaine et dispose désormais d'une palette complète de services en propriété intellectuelle comprenant, avec FIDAL INNOVATION, la gestion des brevets d'invention, et allant de la validation juridique des projets, à la protection et à la défense des droits.

Au même titre que la « Lettre d'information », le supplément « Stratégie et gestion » est pensé et conçu pour vous ; n'hésitez donc pas à nous faire part de vos remarques et suggestions à l'adresse suivante : lettrepi.ti@fidal.fr.

L'équipe de rédaction vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2013.

ACTUALITES

Le donneur d'ordre qui se contente de poser un problème technique à résoudre en indiquant le but à atteindre n'a pas droit au brevet correspondant à l'invention réalisée

Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2e chambre, 12 octobre 2012, RG n° 10/10211, Manoir Industries et a. c./ Nexter Systems SA et a.

Un donneur d'ordre avait confié à un prestataire une étude de faisabilité relative à un usinage particulier. Cette étude, réalisée par un ingénieur salarié du prestataire, avait été remise au donneur d'ordre qui avait alors déposé une demande de brevet américain, puis une demande d'extension PCT désignant l'ensemble des pays signataires de la Convention sur le brevet européen. Estimant que l'invention lui avait été soustraite, le prestataire avait assigné le déposant en revendication desdites demandes et extensions.
Le tribunal de première instance avait accueilli favorablement l'action et ordonné le transfert de la demande de brevet européen correspondant à la partie européenne de la demande PCT ainsi que des brevets correspondants. Appel a été interjeté.
Après avoir relevé que les brevets en cause reprenaient les éléments caractéristiques de l'invention contenue dans l'étude réalisée, la cour d'appel retient que le donneur d'ordre, qui s'est contenté de poser un problème à résoudre en indiquant le but à atteindre « *sans fournir la méthode ou les moyens pour y parvenir* », ne peut être considéré comme un inventeur. Les demandes de brevets ont, par conséquent, été déposées frauduleusement et la cour en ordonne le transfert au profit du prestataire.

EN BREF

Annulation d'élections professionnelles faute d'expertise indépendante du logiciel de vote électronique
Tribunal d'instance de Brest, 7 juin 2012, RG n° 11-11-000973, Union Départementale des Syndicats Conférés FO du Finistère c./ Union Départementale CGT et a.

En l'absence d'expertise indépendante, le Tribunal ne peut déterminer si le logiciel utilisé dans une entreprise lors d'opérations de vote électronique présente des garanties de sécurité suffisantes, conformément aux exigences légales prévues aux articles R. 2314-12 et R. 2324 -8 du Code du travail. Il y a donc lieu d'annuler l'accord d'entreprise ayant mis en place le vote électronique, l'accord préélectoral et les résultats des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

Le titulaire d'une marque peut se prévaloir de son utilisation dans une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, quand bien même cette forme serait elle-même enregistrée à titre de marque

Cour de justice européenne, 25 octobre 2012, C-553/11, Bernhard R. c./ Klaus E.

Le titulaire des marques verbales « Protiplus » et « Proti », enregistrées pour des produits à base de protéine, avait engagé une action en contrefaçon en Allemagne à l'encontre du déposant de la marque postérieure « Protifit », enregistrée pour des produits identiques ou similaires. Le défendeur avait alors soulevé l'exception tirée de la déchéance de la marque « Proti » pour défaut d'usage sérieux. Le demandeur prétendait au contraire avoir fait un usage sérieux de cette marque en exploitant les dénominations « Protiplus » et « Proti Power ».
Saisie d'une question préjudicielle, la Cour de justice rappelle que l'article 10 de la directive 89/104, repris par la directive 2008/95, prévoit que « *l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistré* » constitue un usage sérieux. Il n'est néanmoins pas interdit que la forme différente sous laquelle la marque est utilisée soit enregistrée comme marque. Ainsi, « *le titulaire d'une marque enregistrée* [peut]*, aux fins d'établir l'usage de celle-ci (…), se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altère le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme est elle-même enregistrée en tant que marque.* »

La comparaison de deux dessins ou modèles peut être fondée sur le souvenir imparfait de l'utilisateur averti

Cour de justice européenne, 18 octobre 2012, C-101/11 P et C-102/11 P, Herbert N. et a. c./ Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)

Un dessin ou modèle communautaire représentant un personnage assis avait été annulé par la chambre de recours de l'OHMI pour défaut de caractère individuel au motif que ce dessin ou modèle ne produirait pas une impression globale différente d'une marque antérieure. Saisi d'un recours, le Tribunal de l'Union européenne avait annulé ladite décision et considéré que l'expression du visage du personnage déposé à titre de dessin ou modèle était suffisamment différente pour l'utilisateur averti. Un pourvoi devant la Cour de justice avait été formé.
La Cour rappelle que si en principe l'utilisateur averti procède à une « *comparaison directe* » de la marque antérieure et du dessin ou modèle contesté, le législateur de l'Union n'a pas entendu limiter l'appréciation de l'impression globale à une telle comparaison. Par conséquent, elle juge que « *le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en ayant fondé son raisonnement (…) sur le souvenir imparfait de l'impression globale produite par les deux silhouettes que l'utilisateur averti conserve en mémoire.* »

Un logiciel est original si les choix opérés par son concepteur témoignent d'un apport intellectuel propre et d'un effort personnalisé

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 octobre 2012, n° 11-21641, Alix Services et Développement c./ Codix

Un prestataire informatique exploitant un logiciel sans autorisation avait été assigné en contrefaçon de droit d'auteur par l'éditeur de ce logiciel. Le défaut d'originalité du logiciel était invoqué en défense. Toutefois, la cour d'appel avait jugé que ledit logiciel était original car « *apportant une solution particulière à la gestion des études d'huissiers de justice* » et retenu le grief de contrefaçon. Un pourvoi avait été formé.

EN BREF

Le Parlement européen soutient le « paquet sur le brevet unitaire »
Parlement européen, communiqué du 11 décembre 2012, www.europarl.europa.eu

Le « paquet sur le brevet unitaire », relatif au futur brevet unitaire, au régime linguistique applicable et à la future juridiction unifiée du brevet, a été approuvé par le Parlement européen. Ces règlements communautaires et accord international devraient entrer en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2014.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt entrepris au visa des articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle. Elle retient « *qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi les choix opérés témoignaient d'un apport intellectuel propre et d'un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d'une œuvre originale protégée, comme telle, par le droit d'auteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision* ».

L'exploitant d'un site internet qui sélectionne les articles qu'il publie après avoir examiné en détail leur contenu ne bénéficie pas du statut d'hébergeur
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 2e section, 12 octobre 2012, Philippe R. c./ Agoravox

Un photographe avait constaté qu'une photographie dont il était l'auteur avait été reproduite sans son autorisation sur un site internet. Il avait alors assigné la société exploitant ledit site en contrefaçon de droit d'auteur. Celle-ci avait soulevé l'absence d'originalité de la photographie et revendiqué le statut d'hébergeur de l'article contenant ladite photographie.
Le tribunal retient tout d'abord que « *même si la plupart des éléments composant la photographie sont effectivement connus et que pris séparément ils se retrouvent dans d'autres clichés, leur mise en scène complexe, la recherche des angles et des éclairages particuliers, lui confère une physionomie propre qui la distingue des autres photographies du même genre et qui traduit un parti-pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de son auteur.* » La photographie est donc jugée originale. Ensuite, le tribunal considère que la société défenderesse « *ne se limite pas à fournir un service technique de stockage des articles émanant de tiers en vue de leur mise en ligne à disposition du public (…), mais (…) procède à des opérations de sélection des articles après un examen détaillé de leur contenu d'une part par des bénévoles (…) et d'autre part par des membres de l'équipe du site qui veillent notamment à la légalité des contenus et au respect d'une politique éditoriale* ». La société exploitant le site ne peut donc pas bénéficier du régime de responsabilité limitée des hébergeurs et est condamnée pour contrefaçon.

FIDAL

14, boulevard du Général Leclerc
92527 Neuilly-sur-Seine cedex
Tél : 01.47.38.54.00
Fax : 01.47.38.54.99

www.fidal.fr

STRATEGIE ET GESTION
MARQUES - MODÈLES - NOMS DE DOMAINE

PROPRIETE INTELLECTUELLE - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Supplément N°1 – Décembre 2012 – Janvier 2013

Dépôt de marque : importance du choix des classes et de la rédaction du libellé des produits et services

Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 3e section, 6 juillet 2012, RG n° 10/07081, Dell Inc. c./ X

L'affaire portait sur une action en déchéance pour non-usage, dirigée contre le titulaire d'une marque déposée notamment en classes 16 (produits de l'imprimerie), 35 (publicité) et 38 (télécommunications). L'irrecevabilité de l'action soulevée en défense a été retenue par les juges, au motif que le demandeur, la société américaine Dell Inc., n'avait pas d'activité en relation avec les produits et services couverts par la marque en cause et manquait donc à ce titre d'un intérêt à agir. Dell Inc. ne démontrait pas en effet l'existence d'activités :

- dans le domaine de l'imprimerie du simple fait de la commercialisation de produits accompagnés d'un manuel d'utilisation ;
- dans le domaine de la publicité du simple fait de communiquer sur ses produits pour inciter à la vente ;
- dans le domaine des télécommunications du simple fait de vendre ses produits sur Internet.

A la lumière de ce jugement, il est important de rappeler quelques fondamentaux de la protection à titre de marque : s'il est utile lors du dépôt de viser les produits et services qui couvrent l'activité, voire ceux pour lesquels il existerait des perspectives de développement à court ou moyen terme, il est inutilement coûteux de revendiquer une protection pour des produits et/ou services qui ne constituent qu'un support des activités principales.

Examen des demandes de marques internationales par l'office américain (USPTO) : une, deux, trois notifications successives ?... Et plus !

Les États-Unis ayant adhéré au Protocole de Madrid en 2003, il est légitime de penser que les refus provisoires liés à des questions purement formelles, telles que la formulation des libellés des produits et services souvent considérée comme trop vague, les problèmes de traduction des indications de l'équivalent en droit américain de la forme juridique de la société déposante ou les objections liées à des points-virgules mal placés, soient en baisse.

Au cours des derniers mois, certains examinateurs ont émis des objections successives portant sur des questions formelles différentes. Le règlement de l'office américain n'interdit pas ce type de pratique bien qu'il soit recommandé aux examinateurs d'émettre toutes les objections lors d'un seul et unique refus (« office action »). Il arrive même qu'une fois la marque publiée, une nouvelle notification soit émise de la part d'un supérieur zélé considérant que l'examen n'a pas été effectué avec suffisamment de minutie.

Cette « cuisine interne » de l'office a des conséquences néfastes : les procédures d'enregistrement se rallongent, le coût pour les déposants augmente et la pratique quotidienne devient plus difficile. En effet, selon notre expérience, certaines objections sont imprévisibles, et surtout, rien ne permet de prévoir ce cumul injustifié d'objections successives.

Dans ce contexte, s'il était possible de renseigner de manière plus complète, avec les informations sollicitées ultérieurement par l'office, le formulaire d'enregistrement lors d'un dépôt de marque internationale désignant les États-Unis, cela permettrait sans doute de régler en amont certaines de ces objections de pure forme.

EN BREF

Arrangement et Protocole de Madrid
www.wipo.int/classifications/fr/

La nouvelle version de la dixième édition de la Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice) est entrée en vigueur le 1er janvier 2013

Rédiger son libellé de marque : les intitulés des classes et la pratique de l'OMPI

Avis d'information du système de Madrid, OMPI, 23 novembre 2012 - Indications selon lesquelles l'utilisation des intitulés des classes de la classification de Nice dans les demandes internationales est censée couvrir tous les produits et services figurant dans les listes alphabétiques des classes concernées www.wipo.int

Par principe, la protection de la marque porte sur les produits et services exactement décrits dans le libellé.
Pour l'OHMI (office des marques communautaires), la seule désignation de l'intitulé d'une classe englobe l'ensemble des produits et services de la classe concernée. Le déposant doit toutefois en avoir fait la demande expresse (*décision IP Translator, CJUE 19 juin 2012, commentée dans la Lettre d'information n°66 de juillet – août 2012*). Par exemple, selon ce système, couvrir « transport, emballage et entreposage de marchandises, organisation de voyages », qui est l'intitulé de la classe 39, permettra d'obtenir une protection pour des services aussi divers que la location de bateaux ou la livraison de fleurs qui sont compris dans cette même classe.
Cette possibilité n'existe en revanche pas pour les marques internationales. Au contraire, l'OMPI (office des marques internationales) ne tient pas compte des demandes d'extension de la protection à tous les produits et services de la classe lorsque seul l'intitulé est revendiqué. Il appartient aux déposants qui souhaitent couvrir tous les produits ou services d'une classe de les mentionner expressément dans le libellé.
La rédaction du libellé de la marque internationale s'annonce donc fastidieuse pour les déposants qui souhaiteraient couvrir tous les produits ou services d'une classe donnée.
Cependant, cette pratique de l'OMPI va, à notre avis, dans le sens d'une meilleure sécurité juridique à un double titre. D'une part, les produits et services, puisque détaillés, seront plus facilement identifiables au moment des recherches. D'autre part, les déposants seront plus enclins à adopter un libellé ciblé, ce qui réduira de fait les risques de chevauchement des marques entre elles et facilitera les mesures de contournement des marques antérieures.

Point d'actualité sur le programme des nouvelles extensions de noms de domaine *www.icann.org*

Lors du *reveal day* organisé en juin dernier, l'ICANN a dévoilé les 1930 dossiers de candidats à l'exploitation d'une nouvelle extension de nom de domaine sur Internet. Pour mémoire, le système de nommage pourrait voir apparaître dans quelques mois des noms de domaine en « .hermes », « .paris », « .alsace » ou « .app » notamment.
Que s'est-il passé depuis ? On sait que l'ICANN a pris acte du désistement d'une douzaine de candidatures parmi lesquelles celle de *Lilly* pour le « .cialis ». A ce stade les candidats qui renoncent peuvent obtenir le remboursement quasi intégral de leurs frais de dossier (qui, on le rappelle s'élevaient à 185 000 US$).
Pour les autres, la procédure d'évaluation des dossiers se poursuit, menée par des experts indépendants sur la base de critères d'ordre technique, juridique et financier essentiellement.
L'ICANN a fait savoir que les premiers dossiers pourraient être validés en mars prochain, laissant penser que les premières extensions de nouvelle génération seraient commercialisées à la fin du premier trimestre 2013.
Au rythme espéré de 20 validations de dossiers par semaine, l'ICANN en achèvera la vérification en 2015. D'ici là, certains candidats auront sans doute renoncé par manque de moyens, ou en raison d'un conflit de chaîne. En effet, plus de 600 candidatures s'avèrent être des demandes multiples (ex : 13 candidatures, rien que pour le « .app »). C'est sans compter enfin sur les risques de contestation qui ne manqueront pas de fleurir de la part des titulaires de droits antérieurs ou des gouvernements contre certaines extensions. Dossier à suivre…

Noms de domaine : quand l'intérêt légitime du distributeur naît de l'intérêt des parties

UDRP, OMPI, D 2012-1874, 15 novembre 2012, Lise Charmel c./ Laurela

La société française Lise Charmel a vu rejeter sa plainte à l'encontre d'une société américaine Laurela pour l'exploitation du nom de domaine <lisecharmel.org>.
La requérante soutenait que le nom de domaine reproduisait servilement sa marque et donnait accès à un blog d'information sur les produits Lise Charmel, lui-même relié à un site de vente en ligne sur lequel les produits de la marque étaient – entre autres – commercialisés par la société Laurela, cette dernière s'approvisionnant auprès du distributeur exclusif de la marque aux États-Unis. Elle en déduisait l'absence de droit ou d'intérêt légitime de la défenderesse, ainsi que sa mauvaise foi. La défenderesse revendiquait le statut de distributeur non officiel et la connaissance antérieure de la situation par la société Lise Charmel.
L'expert désigné a tranché sans même se prononcer sur la mauvaise foi, estimant que la défenderesse avait démontré un intérêt légitime, justifiant à lui seul le rejet de la plainte.
Il applique les critères traditionnels dégagés par la jurisprudence dans les conflits entre titulaires de marques et distributeurs (officiels ou non), notamment la célèbre décision *Oki Data Parts*. Concernant en particulier le critère de la vente exclusive des produits marqués à partir du nom de domaine litigieux, il est certes relevé que le nom <lisecharmel.org> permettait l'accès à un site de vente en ligne multimarques. Toutefois, l'expert estime que la défenderesse n'a pas cherché à détourner le trafic pour faciliter la vente des produits d'autres marques, et que la demanderesse a indirectement tiré profit de cette promotion par les commandes supplémentaires passées pour approvisionner la défenderesse.
Cette décision illustre d'une part la spécificité de la procédure UDRP, qui doit être utilisée avant tout dans les cas d'évidence. Elle marque d'autre part une inflexion de la jurisprudence dans les affaires de revendeurs, illustrée ici par une interprétation en équité.

FIDAL – Société d'avocats
Société d'exercice libéral
par actions simplifiée à directoire et conseil de surveillance

Capital : 6 000 000 Euros
525 031 522 RCS Nanterre
TVA Union Européenne
FR 42 525 031 522 – NAF 6910 Z

Siège social : 12, bd du Général Leclerc
92200 Neuilly-sur-Seine France
Tél : 01 47 38 54 00
www.fidal.fr - Barreau des Hauts-de-Seine

© FIDAL 2013